



DIRECCION NACIONAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución/DINAPI/RG/N°.../2018.-

“POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) Y SE DEROGAN TODAS LAS RESOLUCIONES CONTRARIAS”

Asunción, 21 de junio de 2018

VISTO:

Las disposiciones contenidas en la Ley N° 4798/12 “QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)”; el Decreto N° 460/13 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 4798/12 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)”; las disposiciones contenidas en la Ley 1.294/98 “DE MARCAS”; la necesidad de modificar las sucesivas Resoluciones que han establecido procedimientos de la Dirección de Marcas de la Dirección General de Propiedad Industrial, y

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 4798/12 “QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)” establece en el Artículo 10°, como funciones de la Dirección Nacional “b) *Velar por el buen funcionamiento de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI);*” “c) *Elaborar el Reglamento Interno, el manual operativo y la composición de las estructuras y unidades operativas subordinadas de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), así como las modificaciones que sean necesarias para su mejor funcionamiento;*” “i) *Las demás que fuesen establecidas por leyes especiales o aquellas necesarias para el correcto funcionamiento de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI);*” “k) *Realizar los demás actos necesarios para el mejor cumplimiento de los fines y objetivos de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI).*”

Que, el Decreto N° 460/13 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 4.798/13 QUE CREA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI)”, el cual organiza la Institución, a fin de dar cumplimiento efectivo a las disposiciones contenidas en el texto legal, creando las dependencias administrativas y operativas que le permitirán implementar las disposiciones contenidas en la Ley orgánica referida establece en su Art. 50 que: “*La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, está a cargo de un Director Nacional...*” “*El Director Nacional, es la máxima autoridad de la Institución y responsable de la formulación y la ejecución de la política confiada a la DINAPI y en tal carácter ejerce la representación legal y la potestad de administración y supervisión sobre las Direcciones Generales, así como de las demás dependencias y reparticiones de la Entidad*”.

Que, la Ley 1294/98 establece los requisitos y exigencias que deben ser cumplidas para la renovación del registro de marcas ante la Dirección General de la Propiedad Industrial, debiendo la Dirección Nacional establecer la ruta crítica que deberán seguir los Expedientes que respaldarán el acto administrativo de la Institución, apegada al principio de legalidad.

Que, sobre la base de las potestades regulatorias conferidas a la DINAPI en las normas precedentemente señaladas, resulta pertinente emitir la presente Resolución





DIRECCION NACIONAL
PROPIEDAD INTELECTUAL

Resolución/DINAPI/RG/N°..... /2018.-

“POR LA QUE SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DINAPI) Y SE DEROGAN TODAS LAS RESOLUCIONES CONTRARIAS”

con el objeto de aprobar el Procedimiento de Renovación de Registro de Marcas de la Dirección General de Propiedad Industrial de la DINAPI.

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

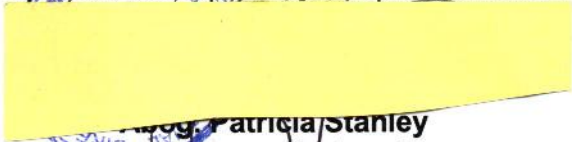
LA DIRECTORA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Procedimiento de Renovación del Registro de Marcas a cargo de la Dirección de Marcas dependiente de la Dirección General de Propiedad Industrial, que en calidad de Anexo forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- DEJAR SIN EFECTO todas las la Resoluciones contrarias a la presente Resolución.

Artículo 3°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.-


Ing. Patricia Stanley
Directora Nacional
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual



Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI

Manual de Procedimientos Operacionales

PROCEDIMIENTO: RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCA

ANEXO
RESOL.
Nro. 11

Pág. 1 de 9

Fecha

OBJETIVO:

Establecer mecanismos ágiles en el proceso de renovación del registro de marcas y para la tramitación de los documentos en los sectores que intervienen dentro del procedimiento.

SECTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO:

- ⇒ Caja
- ⇒ Dirección General de Propiedad Industrial.
- ⇒ Dirección de Marcas y todas sus dependencias.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES

- ⇒ El solicitante o su Agente/Apoderado deberá constituir domicilio en la República del Paraguay.
- ⇒ Todo solicitante deberá ser patrocinado o representado por un Agente Matriculado de la Propiedad Industrial, cuya matrícula expedida por DINAPI esté al día en el pago de la tasa anual.
- ⇒ Las personas jurídicas podrán concurrir mediante apoderado o la firma de su representante legal, para cuyo caso deberá acreditar dicha representación con la documentación formal pertinente.
- ⇒ Para actuar por representación el Poder presentado deberá estar inscripto en el Registro de Poderes de la DINAPI.
- ⇒ El poder otorgado por carta, telegrama, fax, telex o correo electrónico, a un Agente de Propiedad Industrial le habilita para actuar de acuerdo con su mandato, siempre que el testimonio del poder sea presentado dentro de los 60 días hábiles.
- ⇒ Durante el trámite de la renovación se podrá solicitar la reducción o limitación en la cobertura de marca dentro de la misma clase.
- ⇒ En caso que el clasificador haya sufrido modificaciones, en el trámite de renovación, la marca deberá ser reclasificada de acuerdo con la clase a la que corresponda el producto o servicio de acuerdo con el nuevo clasificador.
- ⇒ Para renovar el registro de una marca en varias clases se requiere una solicitud independiente para cada una de ellas.
- ⇒ El Titular de un registro podrá pedir que se corrija algún error material en el registro otorgado, que no implique cuestiones sustanciales en el registro.
- ⇒ La renovación del registro de una marca hecha de acuerdo con la legislación vigente concede a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma y a ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones y medidas que correspondan contra quien lesione sus derechos. Asimismo, concede el derecho a oponerse al registro y al uso de cualquier otro signo que pueda inducir directa o indirectamente a confusión o a asociación entre los productos o servicios cualesquiera sea la clase en que figuren, siempre que tengan relación entre ellos.
- ⇒ Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección de exclusividad no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen de uso común o necesario en el comercio.
- ⇒ El registro de una marca tiene validez por diez años, podrá ser prorrogado indefinidamente por periodos de igual duración, siempre que su renovación se solicite dentro del último año antes de su expiración y que se



observen las mismas formalidades que fueron observadas para su registro. El nuevo plazo se computará desde la fecha del vencimiento del registro anterior.

- ⇒ Podrá solicitarse la renovación dentro de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, debiendo en tal caso pagarse el recargo establecido además de la tasa de renovación correspondiente. En caso de no ser solicitada en dicho plazo, se perderá el derecho de propiedad sobre la marca.
- ⇒ Solo serán admitidas las solicitudes que hayan sido completadas a través del Formulario Electrónico disponible en la página web de la DINAPI (www.dinapi.gov.py).
- ⇒ Todas las dependencias involucradas en el procedimiento deberán respetar el orden cronológico de presentación de expedientes para determinar el siguiente expediente a ser procesado.
- ⇒ En los casos en que los expedientes están paralizados por la falta de instancia del solicitante (vistas no respondidas) los mismos serán sometidos a las normas de abandono.
- ⇒ En la medida en que los recursos lo permitan, la Dirección Nacional dispondrá que la totalidad o parte de los documentos emitidos por las diferentes dependencias intervinientes sean emitidos exclusivamente en formato digital conforme lo autoriza la Ley 4017/10, su modificatoria y reglamentos.
- ⇒ Las notificaciones serán realizadas a través del procedimiento electrónico establecido por la DINAPI en la página web, a través del ingreso obligatorio al buzón electrónico, por parte de los Agentes de Propiedad Industrial a los efectos de verificar las novedades, conforme al compromiso suscrito a tales efectos.
- ⇒ Una vez vencida la marca en proceso de renovación todo cambio o modificación de datos (domicilio, titular, transferencias, fusión de sociedades, etc.) solo podrá ser realizada en el expediente de renovación a los efectos de su posterior asiento.
- ⇒ Deberá ser rechazada toda solicitud de renovación de marca que fuese presentada de manera extemporánea, ya sea, antes de un año de la fecha de vencimiento o con posterioridad al vencimiento del plazo de gracia de seis meses a la fecha de vencimiento. Para la aplicación del artículo 19 de la ley de marcas, se considera un año al día que dista 365 días, previos, a la fecha de vencimiento.
- ⇒ La Dirección General de Propiedad Industrial y la Dirección de Marcas podrán revocar, por contrario imperio, los actos jurídicos que emitiesen cuando se detectasen errores meramente formales o cuando el acto fue emitido en ausencia de alguno de los requisitos de regularidad y validez.

**DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO:
REQUISITOS**

- ⇒ Formulario electrónico de Solicitud de Renovación de Registro de Marca que incluye campos para los siguientes datos, que serán obtenidos del registro automáticamente:
 - Nombre.
 - Domicilio.
 - Teléfono (con indicativo de zona).
 - Correo electrónico.
 - Número de documento, RUC o identificador tributario.
 - Tipo de persona (física /jurídica).
 - Sexo.
 - Naturaleza jurídica.
 - País, ciudad, departamento, código postal.
 - Tipo de documento.





Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI

Manual de Procedimientos Operacionales

PROCEDIMIENTO: RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCA

ANEXO
RESOL.
Nro. 11

Pág. 3 de 9

Fecha

- Nacionalidad del solicitante.
- País en el que solicitante tiene un establecimiento.
- Firma del solicitante y de su patrocinante o de su apoderado (Agente de la Propiedad Industrial).

En caso que alguno de estos datos no se encuentren cargados por haber sido registrada la marca cuando no se solicitaba, el recurrente deberá llenar tales campos vacíos.

- Marca, etiqueta y clase.
- Datos del Agente de la Propiedad Industrial. El solicitante podrá cambiar de agente de marcas, consignando su número de matrícula en la solicitud.
- Carta poder con certificación de firma o poder especial o general otorgada por Escritura Pública, cuando el interesado no concurriese personalmente o a través de su representante legal, a los efectos de su inscripción en el registro pertinente.
- Tratándose de persona jurídica y no presentándose por apoderado se deberá agregar copia de los documentos que evidencian la existencia de la misma y la representación de quien suscribe y el poder otorgado al agente de marca o representante.
- En caso de personas físicas deberá adjuntar copia autenticada de la cédula de identidad.
- En caso que el poder ya se encuentre registrado en la DINAPI, bastará con que el solicitante especifique el número de registro del Poder en Formulario de Solicitud.
- Código de Barra identificador, generado por el Sistema.

⇒ Adicionalmente el solicitante de la renovación podrá especificar los datos de facturación. En caso de que no se especifique este campo, el sistema emitirá la factura a nombre del Agente de la Propiedad Industrial que firma la solicitud de renovación.

⇒ Nota o Escrito de solicitud de Adecuación de la Solicitud de Renovación.

NORMAS PROCEDIMENTALES

Paso	Responsable	Procedimiento
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE RENOVACIÓN		
01	Caja	<ul style="list-style-type: none">- Recibe la Solicitud de Renovación de Marca completada por el recurrente en el Formulario electrónico disponible en la página web de la DINAPI.- Verifica que el formulario se encuentre debidamente completados y firmados.- Percibe la tasa de renovación de registro correspondiente.- En el momento del pago realiza la lectura del código de barra del Formulario a los efectos que los datos cargados en el mismo se incorporen al Sistema de la DINAPI, dándole fecha y hora a la solicitud. Se deriva el expediente al Departamento de Renovaciones en

Dirección Nacional de Propiedad Intelectual DINAPI

Manual de Procedimientos Operacionales

PROCEDIMIENTO: RENOVACIÓN DE REGISTRO DE MARCA

ANEXO
RESOL
Nro. 71

Pág. 4 de 9

Fecha

		todos los casos de manera diaria, no pudiendo demorarse más de 24 horas en la entrega de los expedientes.	
	EXAMEN DE FORMA		
02	<p>Departamento de Renovaciones de la Dirección de Marcas de la Dirección General de Propiedad Industrial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Recibe el expediente del Departamento de Caja y lo folia. - Inventaría y Registra en el sistema de seguimiento el ingreso del expediente. - Realiza el examen de forma consistente en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Art. 5°, inc. b, c y el Art. 11° de la Ley de Marcas, además de la reglamentación emitida por la DINAPI. - Los expedientes deben ser verificados en el orden de ingreso a la Institución. - El Examinador de Forma deberá verificar, al menos, los siguientes puntos: <ol style="list-style-type: none"> 1. La documentación referente a la identidad del solicitante y demás datos cargados en el formulario relativos a los atributos del solicitante y su individualización. 2. La inscripción del poder invocado. 3. Verificar en el sistema informático que el contenido del Poder sea suficiente para el acto ejercido. 4. Control de la presentación, en plazo, del Poder invocado de acuerdo con lo establecido por el art. 116 de la ley N° 1294/98 de Marcas. 5. Verificar que la denominación de la marca coincida con la etiqueta. 6. Verificar - En caso que no se cumpla con los requisitos formales se realiza una vista en el Expediente y se consigna la misma en el sistema de gestión. - Igualmente, en caso que la solicitud haya sido presentada de manera extemporánea (ya sea antes o después del plazo establecido legalmente para 	



su recepción) el Dpto. de Renovaciones deberá elevar informe a la Dirección de Marcas a los efectos que esta última proceda en consecuencia.

- En la vista se especificará los defectos detectados, a fin que el solicitante responda dentro del plazo legal de abandono.
- Retiene el expediente hasta que el solicitante conteste la vista o hasta que transcurra el plazo de abandono.
- En caso de transcurrir el plazo de abandono, deberá remitir el Expediente a la Dirección de Marcas con el informe respectivo, para su declaración.
- En caso que se cumpla con todos los requisitos formales o se responda correctamente las vistas se emite la Orden de Publicación, consignando ello en el Sistema.
- Entrega la Orden de Publicación al solicitante dejando constancia de ello en el sistema y en el Expediente.
- Entrega la segunda o subsiguientes ordenes de publicación en caso de extravío o adecuaciones que requieran nueva publicación.
- En caso de adecuaciones que requieren una segunda publicación deberá ordenarla a los efectos de la continuidad del trámite.
- En caso de expedientes ingresados sin poderes de representación o de verificarse la insuficiencia del poder registrado, se correrá una vista por la falta o insuficiencia de dicho documento y luego de recibida la respuesta de las vistas de los solicitantes, se verificará que el poder invocado se encuentre registrado en la base de datos a través del número de registro respectivo.

Recibir de Mesa de Entradas y registrar



		<p>en el sistema las publicaciones realizadas por los agentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificar que la Publicación respectiva coincida con la orden emanada (número de expediente, denominación, etiqueta y clase), dejando constancia en el sistema. - En caso que en el sistema se evidencie que ha transcurrido el plazo de abandono desde que se entregó la Orden de Publicación debe realizar el informe de abandono y remitirlo a la Dirección de Marcas. - Elevar los informes requeridos por las dependencias superiores o por la Auditoría Interna. - En caso de recibir adecuaciones en la etapa de publicación, asentar la adecuación definiendo si será o no necesaria una segunda publicación. - Una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos formales, emite un Dictamen favorable que es remitido a la Dirección General de Propiedad Industrial para su trámite pertinente. Dicho dictamen debe ser acompañado del Anexo "Descripción de Productos y/o Servicios" y lo firma. - En caso de que la solicitud haya sido presentada en forma extemporánea, se observa ello en el expediente, se registra en el sistema es remitido a la Dirección de Marcas para su trámite pertinente. 	
		ADECUACIONES	
03		<ul style="list-style-type: none"> - Recibe y procesa los siguientes pedidos de adecuación consecuentes de las observaciones formales o los presentados unilateralmente por el solicitante. 	





**Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
DINAPI**

Manual de Procedimientos Operacionales

**PROCEDIMIENTO: RENOVACIÓN DE REGISTRO DE
MARCA**

**ANEXO
RESOL.
Nro. 11**

Pág. 7 de 9

Fecha

Adecuaciones permitidas a cargo
del Dpto. de Renovaciones

- Adecuaciones del logotipo o etiqueta y slogan (respecto a la inclusión o exclusión y corrección de ellas).
- Adecuaciones de la denominación, respecto al tipo de marca denominativa, figurativa o mixta, tridimensional, olfativa, sonora y otras, por errores detectados con relación al registro anterior.
- Adecuaciones de la especificación de los servicios o productos de la clase solicitada.
- Adecuaciones respecto al cambio de nombre del titular, cambio de domicilio, de la intervención de un nuevo Agente de la Propiedad Industrial en los Expedientes en trámite que radican en dicho Departamento. Las adecuaciones deben ser realizadas conforme a las reglas vigentes y aprobadas por la Dirección Nacional para la tramitación de Actos Jurídicos.
- Una vez vencida la marca en proceso de renovación todo cambio o modificación de datos (domicilio, titular, transferencias, fusión de sociedades, etc.) deberá ser tramitado junto con el expediente de renovación a los efectos de su posterior asiento.
- No se dará trámite a las solicitudes de Adecuación que pretendan el cambio de Clase, salvo error material, debidamente identificado.

TRÁMITE PARA DENEGACIÓN

04

- Recibe y registra en el inventario el Expediente.
- Verifica que el informe que sugiere

	Dirección de Marcas de la Dirección General de Propiedad Industrial	<p>rechazo se encuentra debidamente avalado por las actuaciones del Expediente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Emite Resolución rechazando el pedido de renovación. - Expedirse en relación con los recursos de reconsideración contra las Resoluciones de rechazo o abandono. - Recibe los recursos de apelación a los efectos de su envío a la Autoridad superior (DGPI), en caso que se hayan cumplido con las formalidades establecidas para su viabilidad. 	
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS			
05	Dirección General de Propiedad Industrial	<ul style="list-style-type: none"> - Recibe y registra el Expediente del Departamento de Renovaciones de la Dirección de Marcas. - Elaboración y Emisión de la Resolución de Renovación la que deberá ser suscrita por el Director General de Propiedad Industrial. - Elaboración y Emisión del Acta de Registro debidamente suscrita por el Director General para su posterior toma de razón en el registro respectivo. - Elaboración del Certificado de Marcas al que deberá ser anexado el Anexo "Descripción de Productos y/o Servicios" suscrito por el Jefe del Dpto. de Renovaciones, al cual deberá serle aplicado el sello emitido por el sistema con la especificación del número de resolución de aprobación de la renovación, fecha y datos del libro de Actas. Para su validez, bastará que este Certificado cuente con la firma del Actuario de la Dirección General de Propiedad Industrial. 	





**Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
DINAPI**

Manual de Procedimientos Operacionales

**PROCEDIMIENTO: RENOVACIÓN DE REGISTRO DE
MARCA**

**ANEXO
RESOL.**

Pág. 9 de 9

Fecha

	ACTA DE REGISTRO		
06	Departamento de Actos Jurídicos	<ul style="list-style-type: none">- El Departamento de Actos Jurídicos recibe el Acta de Registro elaborada y firmada por el Director General de Propiedad Industrial y lo anexa al registro conforme al sistema registral vigente.	
	RESOLUCIÓN DE APELACIONES		
07	Dirección General de Propiedad Industrial	<ul style="list-style-type: none">- Recibe y registra el Expediente de la Dirección de Marcas.- Emite la providencia a efectos que exprese agravios el apelante y la notifica.- Recibido el agravio se emite la providencia de "autos para resolver" y la notifica.- Procesa, analiza y se expide en relación a los recursos de apelación presentados contra los rechazos de la Dirección de Marcas.	

